

HOFFMANN · EITLE

MÜNCHEN LONDON

Translation of the OFFICIAL ACTION of the German Patent and Trademark Office

Date of the Official Action:	September 23, 2002
Date Received:	September 27, 2002
Official File Number:	101 29 270.8-45
Applicant:	Shigeo Murase
H · E File:	88 166 / uro
Date Response is Due:	January 30, 2003

Request for Examination filed on: June 18, 2001

The further examination of the above-identified patent application led to the result summarized below. A time limit of

4 months

is granted for reply. This time limit commences upon delivery of this Official Action.

All documents (e.g. patent claims, description, parts thereof, drawings) attached to the response should each be filed in **duplicate** and on separate sheets. The response itself is required in single copy only.

If the patent claims, the description or the drawings are amended during the course of the procedure and the amendments have not been proposed by the Patent Office, the applicant is to state in detail where in the original documents the inventive features described in the new documents are disclosed.

Notice Regarding the Possibility of Branching Off Utility Models

The applicant of a patent application which was filed subsequent to January 1, 1987, with effect in the Federal Republic of Germany, can file a utility model application relating to the same application and simultaneously claim the application date of the prior patent application. This branching off (Sec. 5, Utility Model Act) is possible until the expiration of two months after the end of that month in which the patent application has been settled by legal rejection, withdrawal at the applicant's own free will or fictitious withdrawal, an opposition procedure has been concluded, or - in the case of the grant of the patent - the time limit for lodging an appeal against the decision to grant a patent has lapsed without an appeal having been filed. More detailed information in connection with the requirements for a utility model application, including this branching off, are contained in the information sheet for the filing of utility model applications (G 6181) which can be obtained free of charge at the Patent and Trademark Office and the Patent Information Centres.

In this Official Action the following citations are mentioned for the first time (and the consecutive numbers given here will be retained throughout the proceedings):

- (1) DE 195 35 378 A1
- (2) DE 198 47 686 A1
- (3) WO 99/51038 A2

According to claim 1 as originally filed, patent protection is sought for

1 an automated billing type information providing system, comprising:
2 a monitor loaned to a user and
3 connected to a provider through a telecommunication line via a server;
4 a signal receiving unit for receiving video signals applied to the
5 monitor; and
6 a billing unit for integrating Internet use time through the
7 telecommunication line, or projection time for which the video signals are
8 projected on the monitor through the signal receiving unit, and calculating
9 a use charge based on a result of the integration,
10 wherein a user pays the use charge calculated by the billing unit
11 and is thereby allowed to utilize the Internet through the
12 telecommunication line and to at least view the video signals on the
13 monitor.

This claim is followed by claims 2 to 8 dependent thereon.

From a formal point of view, it must be found that claim 1 contains unclear formulations, such as e.g. lines 6 to 9; what is to be understood by "integrating" in this context?

From a factual point of view, reference is made to the citations as given above.

Automated billing type information providing systems according to claim 1 are known therefrom:

- (1) mainly claims;
- (2) mainly Figs. and corresponding description, claims;
- (3) mainly claims.

With regard to this, claim 1 lacks inventive features. It is not allowable for this reason and for formal reasons.

Thus, claims 2 to 8 dependent thereon fall as well due to a lack of inventiveness.

Grant of a patent cannot be expected under these circumstances.

Examiner for Class G07F

Dr. Beate Zimmer

Encl:



Deutsches Patent- und Markenamt

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

München, den 23. September 2002

Telefon: (0 89) 21 95 - 4267

Aktenzeichen: 101 29 270.8
Ihr Zeichen: 88 166 a/km
Anmeldernr.: 12406481
Shigeo Murase

Patent- und Rechtsanwälte
Hoffmann - Eitle
Postfach 810420

81904 München

Bitte Aktenzeichen und Anmelder bei allen Eingaben und Zahlungen angeben

Zutreffendes ist angekreuzt und/oder ausgefüllt

Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 18. Juni 2001

Eingabe vom eingegangen am

Die weitere Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

4 Monaten)

gewährt, die mit der Zustellung beginnt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigefügt werden (z.B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt (bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):



Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Dies Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsvorfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

Annahmestelle und
Nachbrieftkasten
nur
Zwibrückenstraße 12

Hauptgebäude
Zwibrückenstraße 12
Zwibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)
Markenabteilungen:
Cincinnatistraße 64
81534 München

Hausadresse (für Fracht)
Deutsches Patent- und Markenamt
Zwibrückenstraße 12
80331 München

Telefon (0 89) 2195-0
Telefax (0 89) 2195-2221
Internet: <http://www.dpma.de>

Bank:
Landeszentralbank München
Kto.Nr.: 700 010 54
BLZ: 700 000 00

1. DE 195 35 378 A1
2. DE 198 47 686 A1
3. WO 99 /51038 A2

Unter Patentschutz gestellt werden soll nach dem ursprünglichen Anspruch 1 ein

- 1 Informationsbereitstellungssystem mit automatischer Abrechnung, umfassend:
- 2 einen an einen Nutzer ausgeliehenen Monitor, der durch eine Telekommunikationsleitung
- 3 über einen Server mit einem Provider verbunden ist;
- 4 eine Signalempfangseinheit zum Empfangen von einer Videosignalanlage an den
- 5 Monitor;
- 6 und eine Abrechnungseinheit zum integrieren einer Internetnutzungszeit durch die
- 7 Telekommunikationsleitung, oder Projektionszeit, für die die Videosignale auf dem
- 8 Monitor durch die Signalempfangseinheit projiziert werden und Berechnen der
- 9 Nutzungsgebühr basierend auf einem Ergebnis der Integration,
- 10 wobei ein Nutzer die Nutzungsgebühr zahlt, die durch die Abrechnungseinheit berechnet
- 11 ist und dadurch in die Lage versetzt wird, das Internet durch die
- 12 Telekommunikationsleitung zu nutzen , und mindestens die Videosignale auf dem
- 13 Monitor zu betrachten.

Diesem Anspruch folgen die rückbezogenen Ansprüche 2 bis 8.

In formaler Hinsicht ist festzustellen, dass der Anspruch 1 unklare Formulierungen enthält:
z.B. die Zeilen 6 bis 9; was ist unter „integrieren“ in diesem Zusammenhang zu verstehen.

In sachlicher Hinsicht wird auf die obengenannten Druckschriften verwiesen.

Daraus sind Informationsbereitstellungssysteme mit automatischer Abrechnung gemäß
Anspruch 1 bekannt :

- (1), vor allem Ansprüche;
- (2), vor allem Figuren und Beschreibung dazu, Ansprüche;
- (3), vor allem Ansprüche.

Demgegenüber fehlen in Anspruch 1 erforderlich Merkmale. Er ist deshalb und aus formalen Gründen nicht gewährbar.

Damit fallen auch die abhängigen Ansprüche 2 bis 8 mangels erforderlichen Überschusses.

Eine Patenterteilung ist bei dieser Sachlage nicht in Aussicht zu stellen.

Prüfungsstelle für die Klasse G07F

Dr. Beate Zimmer

Tel. 4759

Anlagen: Abl. v. 3 Entgegenhaltungen